



**GOBIERNO DE PUERTO RICO**  
DEPARTAMENTO DE ESTADO



31 de diciembre de 2022

Nina F López  
AO12 Calle Ceiba  
Carolina, PR 00983

<b>ASUNTO</b>	<b>Acción Administrativa</b>
<b>MARCA</b>	<b>VANTERPOOL &amp; CREATIONS</b>
<b>CLASE</b>	<b>025</b>
<b>NÚMERO DE PRESENTACIÓN</b>	<b>248510-25-1</b>
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	<b>24 de junio de 2022</b>
<b>SOLICITANTE</b>	<b>Nina F Lopez</b>

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

- 1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
- 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
- 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
- 4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.

La Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991 y la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009 establecen que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio deberá incluir un espécimen. A su vez, la Regla 23 del Reglamento de Procedimiento del Registro de Marcas establece que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio y toda declaración de uso deberá incluir un espécimen. Específicamente el inciso (A) de dicha regla establece sin que se entienda como taxativa, los siguientes ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una Marca para identificar bienes en el Comercio:

1. **Etiquetas fijadas al producto;**
2. **Empaques comerciales del producto;**
3. **Contenedores o envases de productos;**
4. **Fotografía de góndola asociada a los productos;**

5. Catálogos o páginas de Internet que demuestren los productos, siempre que demuestren la Marca suficientemente cerca a la imagen o descripción de los productos e incluya información que viabilice la compra o adquisición del producto (a modo de ejemplo dicha información puede ser la siguiente: hoja de pedido, número de teléfono para poder ordenar el producto, formulario para ordenar y comprar el producto ya sea por correo regular o por correo electrónico);
6. Para programas de computadora, juegos de video o películas, fotografías de una imagen de la pantalla que proyecta la Marca identificando el programa de computadora, video o película; o fotografías de imágenes (“frames”) de la película o cinta de video que muestre la Marca; o
7. Para programas de computadoras disponibles mediante descarga electrónica, páginas del Internet evidenciando el uso de la Marca, siempre que la página de Internet provea suficiente información para permitir al usuario descargar el programa de la página de Internet.

Los siguientes no constituyen especímenes aceptables para bienes:

1. Material de promoción y publicidad de los productos, a menos que no se trate de material proveniente del “point of sale”;
2. Catálogos de publicidad o mercadeo de los productos;
3. Listas de precios;
4. Anuncios;
5. Directorios comerciales; o
6. Tarjetas de negocios.

El solicitante sometió como espécimen un documento que muestra el diseño y/o logo de la marca para la



cual solicita el registro, a saber, . No obstante, de la forma presentada, este espécimen no evidencia uso en el comercio para una marca de fábrica. Si la marca está en uso en el comercio, favor de proveerle al Registro de Marcas un espécimen aceptable para una marca de producto según indicado anteriormente.

El solicitante tendrá que declarar, mediante declaración bajo pena de perjurio al efecto, que los especímenes son utilizados en el comercio al menos tan temprano como la fecha de presentación de la solicitud además una declaración que indique lo siguiente:

**“El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta declaración, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la solicitud de registro o del registro resultante de la misma y conociendo lo anterior declara que el espécimen sustituto estaba en uso en el comercio de Puerto Rico en o antes de la fecha de la solicitud de registro de la marca; que todo lo declarado en la solicitud de registro es cierto y que todo lo aquí declarado es cierto a su mejor conocimiento.”**

5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.

## **RENUNCIA DE ELEMENTOS NO REGISTRABLE(S):**

El solicitante debe renunciar al término descriptivo “CREATIONS” excepto según se utiliza en la marca de referencia porque meramente describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes y/o servicios del Solicitante.

Una “renuncia” es una declaración del solicitante a los efectos que no se reclaman derechos exclusivos sobre un elemento no registrable de la marca. Una renuncia no remueve físicamente el elemento no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. Una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un elemento que sea meramente descriptivo. Una marca es meramente descriptiva si describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes y/o servicios en particular. *In re Gyulay*, 820 F. 2d 1216; 3 USPQ 2d 1009 (Fed. Cir. 1987).

En este caso, el término “CREATIONS” aparenta ser genérico en el contexto de los bienes y/o servicios del solicitante. Los términos genéricos por su naturaleza son descriptivos. Un término genérico no es capaz de servir a la función esencial de una marca de distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas, y por esto no puede ser registrado.

Un solicitante no puede reclamar derechos exclusivos a términos o diseños que otras personas necesiten utilizar para describir o mostrar sus bienes y/o servicios en el mercado. *Ver Dena Corp. v. Belvedere Int'l, Inc.*, 950 F.2d 1555, 1560, 21 USPQ2d 1047, 1051 (Fed. Cir. 1991); *In re Aug. Storck KG*, 218 USPQ 823, 825 (TTAB 1983).

Dado que el término “CREATIONS” es descriptivo de los bienes y/o servicios a los que se relaciona la marca, este elemento debe ser renunciado y a su vez, se tiene que enmendar esta sección para que lea de la siguiente manera:

**“Se renuncia a la protección exclusiva sobre el término “CREATIONS” excepto según se utiliza en la marca de referencia.”**

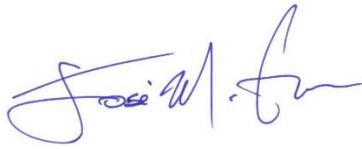
- 6. El registro de la marca no procede debido a que la marca solicitada porque meramente describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes del Solicitante.
- 7. Otros.

La Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

***Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/>. Favor seleccionar “RESPUESTA A NOTIFICACIÓN” del menú desplegable. El costo de este trámite es de \$15.00.***

*De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a [itorres@estado.pr.gov](mailto:itorres@estado.pr.gov) o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a [marcas@estado.pr.gov](mailto:marcas@estado.pr.gov).*

Cordialmente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jose M. Torres Torres', with a stylized flourish at the end.

Lcdo. Jose M. Torres Torres  
Oficial Examinador  
Registro de Marcas y Nombres Comerciales